

Ár 2009, miðvikudaginn 13. maí, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þingholtsstræti 33, Reykjavík.

**Fyrir var tekið
Mál 16/2007:
Sigurjónsson & Thor ehf. f.h.
Novartis Vaccines and
Diagnostics GmbH og Co.,
gegn
Einkaleyfastofunni
vegna ákvörðunar hennar, dags.
19. október 2007, um að hafna
skráningu á alþjóðlegu
vörumerki nr. 892094,
FLUAZUR (orðmerki).**

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með bréfi, dags. 18. desember 2007, skaut umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun Einkaleyfastofu (ELS), dags. 19. október 2007, um að hafna skráningu merkisins FLUAZUR, sbr. alþjóðleg skráning nr. 892094, til áfrýjunarnefndar. Þar er þess krafist að framangreindri ákvörðun ELS verði hrundið og að alþjóðleg skráning nr. 892094 haldi gildi sínu.

Málavextir:

I.

Þann 5. september 2006 barst ELS tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um yfirfærslu alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar, nr. 892094, FLUAZUR (orðmerki), til Íslands. Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur í flokki 5.¹ Með bréfi ELS, dags. 12. febrúar 2007, var WIPO tilkynnt að stofnunin hafnaði skráningu merkisins á grundvelli 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga, nr. 45/1997 (vml.). Vísaði ELS til þess að merkið skorti sérkenni fyrir allar vörur í flokki 5.

¹ Þar sem um alþjóðaskráningu er að ræða er vörulistinn á ensku, sbr. 3. mgr. 31. gr. rgj. 310/1997, en hann er svohljóðandi: Pharmaceutical and veterinary products, vaccines and adjuvants for use with vaccines.

Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 9. maí 2007, var þess krafist að vörumerki áfrýjanda yrði auglýst til andmæla í samræmi við alþjóðlega skráningu nr. 892094. Þá kvaðst umboðsmaður áfrýjanda telja að ekki væri heimild til að hafna skráningu merkisins með vísan til 13. gr. vml. þar sem það væri ótvírætt vel til þess fallið að greina vörur áfrýjanda frá vörum annarra. Þá vísaði umboðsmaður áfrýjanda til athugasemda við 13. gr. vml. og kvaðst telja að rök ELS fyrir höfnun skráningar ættu ekki við um hið umdeilda merki. Tók umboðsmaður áfrýjanda fram að orðið FLUAZUR hefði enga merkingu og fyndist ekki í orðabókum. Þá vísaði hann jafnframt til þess að:

... sérkenni nýmyndaðs orðs á að meta út frá orðinu í heild en ekki eins og það er ef því er skipt upp. Viðskeytið -ZUR er ekki algengt í vörumerkjum og ekki er til nema eitt merki í vörmerkjaskrá í 5. flokki sem endar á ZUR þ.e. AQUAZUR, sbr. alþjóðleg skrán. nr. 706518.

Þá benti umboðsmaður áfrýjanda á skráð orðmerki í 5. flokki sem byrjuðu á FLU og tók fram að orðið FLUAZUR væri skráningarhæft á sama hátt og þau merki og hið fyrrnefnda AQUAZUR. Umboðsmaður áfrýjanda vísaði til úrskurðar áfrýjunarnefndar Noregs í svonefndu FINEPIX-máli.² Þá tók umboðsmaður áfrýjanda fram að enginn annar en áfrýjandi notaði orðið FLUAZUR á því viðskiptasviði sem um ræddi og kvaðst ekki telja þörf á því að aðrir atvinnurekendur notuðu orðið FLUAZUR til að auðkenna sínar vörur. Þá vísaði umboðsmaður áfrýjanda til þess að ef FLUAZUR gæfi eitthvað í skyn um þær vörur sem merkinu væri ætlað að auðkenna ætti það ekki að koma í veg fyrir skráningu. Skráningu merkis ætti ekki að hafna þótt þau væru vísbendandi (e. suggestive), sbr. úrskurð áfrýjunarnefndar í POWERWARE-málinu.³ Umboðsmaður áfrýjanda benti á að vörumerkið FLUAZUR hefði verið samþykkt til skráningar í Noregi, Tyrklandi, Ástralíu og sem Evrópumerki. Að lokum vísaði umboðsmaður áfrýjanda til þess að ekki hefðu komið fram rök sem réttlættu höfnun skráningar.

ELS svaraði umboðsmanni áfrýjanda með bréfi, dags. 9. júlí 2007. Þar vísaði stofnunin til þess grundvallarskilyrðis fyrir skráningu vörumerkis, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml., að það væri til þess fallið að greina vöru/þjónustu eiganda þess frá vöru/þjónustu annarra. Vísaði stofnunin til þess að tilgangur umræddar lagagreinar væri ekki aðeins sá að koma í veg fyrir að einstakir aðilar gætu helgað sér merki sem gætu takmarkað rétt annarra til að lýsa almennt vöru sinni eða þjónustu heldur einnig að koma í veg fyrir skráningu merkja sem hefðu ekki til að bera

² NIR 2003, bls. 485.

³ Úrskurður áfrýjunarnefndar, dags. 28. apríl 1992, í máli nr. 3/1990.

nægjanlegt sérkenni, þ.e. væru ekki til þess fallin að sérgreina vöru í huga almennings. ELS vísaði til þess að Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) héldi skrá yfir svokölluð INN-heiti, þ.e. nöfn á lyfjafræðilegum efnum og virkum innihaldsefnum í lyfjum. ELS benti á að hvert INN-heiti væri einstakt, alþjóðlega viðurkennt og væri almenningseign og að sérkenni vörumerkja sem líktust INN-heitum væru metin með hliðsjón af því. ELS vísaði til þess að í skrá WHO væri að finna INN-heitið FLUAZURON og taldi ELS merki áfrýjanda innihalda smávægilega breytingu á því þar sem aðeins munaði um endinguna –ON. Því væri það mat ELS að merki áfrýjanda teldist lýsandi fyrir eiginleika og innihald þeirrar vöru sem merkinu væri ætlað að auðkenna, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. Þá sagði orðrétt í bréfi ELS:

Almennt er talið að merki sem samþykkt hafa verið sem INN-heiti eða innihaldi smávægilegar breytingar á slíkum heitum, séu óskráningarhæf þar sem slík merki skorti sérkenni, sbr. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga.

Þá benti ELS á að skráningaryfirvöld hvers ríkis fyrir sig tækju sjálfstæðar ákvarðanir um skráningu merkja í samræmi við lög og reglur þess ríkis. Því féllst stofnunin ekki á skráningu merkis áfrýjanda, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml.

Umboðsmaður áfrýjanda svaraði ELS með bréfi, dags. 17. ágúst 2007. Þar vísaði hann til rits Rigmor Carlsen *Varemærker Registreringspraksis* og rits Birger Stuevold Lassen & Are Stenvik *Oversikt over norsk varemærkerett* og tók fram að litlar breytingar á þekktum orðum væru ekki alltaf smávægilegar í skilningi 13. gr. vml. Þá vísaði umboðsmaður áfrýjanda til úrskurðar norsku áfrýjunarnefndarinnar í svonefndu EDATA-máli⁴ og til úrskurðar áfrýjunarnefndar í TAMOFEN-málinu.⁵ Umboðsmaður áfrýjanda benti jafnframt á að hér á landi væri skráð orðmerkið XTREME sem hann kvaðst telja sambærilegt því merki sem deilt væri um hér. Að lokum tók umboðsmaðurinn fram að hann teldi það ekki hafa verið rökstutt nægjanlega að hafna bæri skráningu á merki áfrýjanda á Íslandi og vísaði til tilskipunar 89/104/EBE um samræmingu löggjafar um vörumerki. Krafðist umboðsmaður áfrýjanda þess að ELS skráði vörumerkið FLUAZUR.

Í bréfi ELS, dags. 19. október 2007, tók stofnunin fram að hún teldi enn að hið umdeilda merki væri lýsandi fyrir þær vörur sem það óskaðist skráð fyrir og ítrekaði fyrri ábendingar um INN-heiti. Þá kom fram að ELS teldi þau dæmi sem umboðsmaður áfrýjanda reifaði þar sem einn bókstafur var felldur brott úr orðum ekki vera sambærileg tilfelli áfrýjanda.

⁴ NIR 1998, bls. 295-296.

⁵ Úrskurður áfrýjunarnefndar, dags. 27. febrúar 1987, í máli nr. 1/1986.

Stofnunin fjallaði einnig um önnur merki sem umboðsmaður áfrýjanda vísaði til sem röksemda fyrir því að merki áfrýjanda ætti að skrá hér á landi. Stofnunin ítrekaði að skráningaryfirvöld hvers ríkis tækju sjálfstæðar ákvarðanir um skráningu merkja og féllst ekki á skráningu merkis áfrýjanda, FLUAZUR. Þetta var lokaákvörðun ELS í málinu þar sem ekki þótti ástæða til að veita áfrýjanda lengri fresti til að koma fram með frekari athugasemdir.

II.

Umboðsmaður áfrýjanda áfrýjaði lokaákvörðun ELS með bréfi, dags. 18. desember 2007. Þar krafðist hann þess að ákvörðun ELS frá 19. október 2007 yrði hrundið og að alþjóðleg skráning nr. 892094 héldi gildi sínu. Í meðfylgjandi greinargerð umboðsmanns áfrýjanda ítrekaði hann að merkið hefði fengist skráð í nokkrum ríkjum Evrópu, m.a. hjá OHIM, og í Bandaríkjunum. Þá fjallaði umboðsmaður áfrýjanda um bréf ELS til WIPO, dags. 12. febrúar 2007, um ástæður fyrir höfnun skráningar merkisins á Íslandi. Orðrétt kom fram hjá umboðsmanni áfrýjanda:

Ógerningur er fyrir eiganda merkisins að gera sér grein fyrir því með lestri bréfsins hvers vegna skráningunni er hafnað. Þessi rök Einkaleyfastofunnar eru stöðluð og hafa verið sett fram með sama hætti í fjölmörgum málum án þess að ákvörðun stjórnvaldsins sé tengd aðstæðum í hverju tilviki fyrir sig. Sérstakt mat á að fara fram í hverju máli fyrir sig en ekki viðhafa staðlaðar verklagsreglur eða staðlaða ákvörðun eins og þá sem birtist í fyrrgreindu bréfi Einkaleyfastofunnar.

Vísaði hann til greinar Páls Hreinssonar *Skyldubundið mat stjórnvalda*⁶ og tók fram að hann teldi áfrýjanda eiga rétt á að rökstuðningur ELS miðaðist við atvik máls, sbr. 19. gr. vml og ákvæði stjórnisýslulaga og kvaðst telja að rökstuðningur ELS í fyrrgreindu bréfi til WIPO hefði verið ófullnægjandi og óvandaður. Þá kom fram hjá umboðsmanninum að hann teldi að eftir að áfrýjanda barst bréf ELS, dags. 9. júlí 2007, hefði hann þurft að ákveða hvort hann vildi leggja út í þann kostnað að tilnefna umboðsmann hér á landi á grundvelli raka ELS í bréfinu til WIPO. Umboðsmaður áfrýjanda gat þess að hann teldi að með þessari aðferðarfræði væri áfrýjanda ekki unnt að nýta andmælarétt sinn til fullnustu og af þessum sökum bæri að ógilda ákvörðun ELS frá 19. október 2007. Því næst fjallaði umboðsmaður áfrýjanda um WHO og benti á að hið umdeilda merki hefði þegar fengist skráð í fjölmörgum ríkjum sem væru aðilar að henni, t.d. Bretlandi, Þýskalandi, Frakklandi og Bandaríkjunum og hefði skráningu einungis verið hafnað á Íslandi. Umboðsmaður áfrýjanda benti jafnframt á að áfrýjanda hefði ekki gefist kostur á að gera athugasemdir við þau gögn sem ELS byggði ákvörðun sína á auk þess sem umræddur INN-listi væri ekki aðgengilegur. Benti

⁶ Tímarit lögfræðinga, 3. hefti, 2006, bls. 266.

umboðsmaðurinn í þessu sambandi á dóm undirréttar dómstóls Evrópubandalaganna (EB-dómstólsins).⁷ Umboðsmaður áfrýjanda lagði fram lista frá Lyfjastofnun sem bar yfirskriftina „efni skilgreind sem lyf“ og benti á að þar væri ekki það heiti sem ELS hafði vísað til þrátt fyrir að þar væru mörg INN-heiti. Vísaði umboðsmaður áfrýjanda því næst til úrskurðar áfrýjunarnefndar í svonefndu HOPE-máli⁸ og sagði orðrétt:

Ekki hefur verið sýnt fram á eða reynt að sýna fram á að merkið FLUAZUR sé notað sem almenn lýsing á þeim vörum sem merkinu er ætlað að auðkenna, hvorki á meðal almennings né þeirra sem framleiða þær vörur sem taldar eru upp í vörulistanum. Því ber að taka kröfu um skráningu merkisins til greina.

Þá vísaði umboðsmaður áfrýjanda til þess að hið umdeilda merki væri skráð CTM-skráningu en eitt af skilyrðum þess að merki væri skráð slíkri skráningu væri að það skorti ekki sérkenni. Þá væri við rannsókn á skráningarhæfi merkja gerð könnun á merkingu þeirra á tungumáli allra aðildarlanda Evrópusambandsins og þyrftu að vera fyrir hendi séraðstæður hér á landi sem réttlættu höfnun skráningar en slíkar ástæður hefðu ekki verið nefndar. Vísaði umboðsmaðurinn því næst til tilskipunar 89/104/EBE um samræmingu löggjafar um vörumerki og 2. gr. vml. og orðrétt kom fram:

Það er ekki aðeins löggjöf aðildarlanda sem þarfnast samræmingar skv. ofansögðu. Lítið gagn er að slíkri samræmingu ef stjórnvöld aðildarlanda ætla að koma í veg fyrir frjálst flæði vöru og þjónustu á markaðnum með því að neita um skráningu á vörumerkjum eins og í þessu tilviki án þess að vísað sé í séraðstæður hér á landi sem kunna að leiða til þess að réttlætanlegt sé að hafna skráningu á vörumerkinu.

Umboðsmaður áfrýjanda benti því næst á að áfrýjunarnefnd hefði fært fram rök fyrir því að túlka bæri ákvæði vml. til samræmis við Evrópurétt og hafa a.m.k. hliðsjón af réttarframkvæmd þar. Benti hann á úrskurð nefndarinnar í 3L-máli⁹ og ítrekaði að Ísland væri eina landið í heiminum sem hefði hafnað því að skrá hið umdeilda merki. Að lokum sagði orðrétt í greinargerð umboðsmanns áfrýjanda.

Höfnun með þeim rökum að vísa í óbirtan lista sem gefinn er út af stofnun á vegum Sameinuðu þjóðanna getur ekki talist fullnægjandi, sérstaklega í ljósi þess að önnur aðildarlönd sömu stofnunar hafa samþykkt skráningu merkisins. Að hafna skráningu merkisins við þessar aðstæður, getur eins og réttilega kemur fram í fyrrgreindum úrskurði áfrýjunarnefndar torveldað frjálsan flutning á vöru og þjónustu á milli landa.

Orð þessi ber ekki að skilja á þann veg að sjálfkrafa beri að skrá öll vörumerki hér á landi sem skráð eru hjá OHIM. Aðstæður geta verið þær hér á landi að merki skorti sérkenni þó það hafi verið samþykkt til skráningar t.d. hjá OHIM. Það verður hins vegar ekki fram hjá því litið að við slíkar aðstæður verður að færa fram rökstuðning sem á rót sína að rekja til þessara séraðstæðna á Íslandi. Það hefur ekki verið gert af hálfu Einkaleyfastofunnar.

⁷ Mál T-317/05.

⁸ Úrskurður áfrýjunarnefndar, dags. 24. september 2007, í máli nr. 2/2006.

⁹ Úrskurður áfrýjunarnefndar, dags. 7. ágúst 2003, í máli nr. 12/2002.

Áfrýjunarnefnd barst greinargerð frá ELS, dags. 4. mars 2008. Þar benti stofnunin á að mikil samvinna og samræming væri í löggjafarstarfi og í framkvæmd vörumerkjaréttar á Norðurlöndunum. Meginreglan væri að leita í INN-heitum þegar óskað væri eftir skráningu á vörumerki sem ætti að auðkenna lyf, til að koma í veg fyrir að heiti sem væru eins eða lík INN-heitum yrðu skráð sem vörumerki. Vísaði stofnunin í þessu sambandi til rits Mogens Kogtvedgaard og Knud Wallberg *Varemærkeret* og til greinar úr Trademark World og kvaðst telja ljóst að þessi framkvæmd væri ekki séríslenskt fyrirbæri. Þá sagði orðrétt:

Einkaleyfastofan ítrekar því það sem áður hefur komið fram, þ.e. að INN-heiti séu óskráningarhæf sem vörumerki enda eiga allir að geta notað INN-heitin sem lýsingu á þeim lyfjafræðilegu efnum sem lyfin sem þeir framleiða innihalda. INN-heiti séu í raun tegundarheiti og því eru vörumerki sem líkjast INN-heitum metin með hliðsjón af því. Slík merki eru ekki aðeins óskráningarhæf þegar þau eru eins og INN-heitin heldur að jafnaði einnig þegar þau innihalda smávægilegar breytingar á slíkum heitum, sbr. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga.

Þá benti ELS á að framkvæmd OHIM væri almennt ekki fordæmisgefandi fyrir Ísland þó svo niðurstöður EB-dómstólsins gætu haft hér fordæmisgildi. Þá tók ELS fram að hún þekkti ekki hvernig listinn „efni skilgreind sem lyf”, sem var meðal gagna umboðsmanns áfrýjanda, væri valinn og ítrekaði að INN-heitin væru tegundarheiti á lyfjafræðilegum efnum og virkum innihaldsefnum í ákveðnum lyfjum og væru alþjóðlega viðurkennd og í almenningseign og þ.a.l. að jafnaði óskráningarhæf sem vörumerki. Þá sagði orðrétt:

INN-heitið FLUAZURON inniheldur orðið, FLUAZUR, sem er það vörumerki sem um er sótt. Ekki er ólíklegt að neytendur og / eða þeir sérfræðingar sem meðhöndla efnið teldu að hér væri um sama efni að ræða, enda þekkt að INN-heiti eigi sér samheiti sem er styttra.

Með vísan til framangreinds og með hliðsjón af þeirri framkvæmd sem tíðkast hefur á norðurlöndunum er það mat Einkaleyfastofunnar að merki umbjóðanda yðar, FLUAZUR, sem óskast skráð fyrir vörur í flokki 5, innihaldi smávægilega breytingu á INN-heitinu FLUAZURON, þar sem aðeins munar um endinguna –ON, og sé því óskráningarhæft, í skilningi 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga.

Áfrýjunarnefnd tók málið til úrskurðar á fundi sínum 3. mars 2009.

Niðurstaða:

Deilt er um hvort INN-heitið FLUAZURON fyrir efni sem notað er gegn blóðmaurum í dýrum, komi í veg fyrir að alþjóðaskráningin FLUAZUR (orðmerki) nr. 892094 öðlist gildi hér á landi fyrir lyf, þ.m.t. lyf fyrir dýr, í flokki 5. Í leiðbeinandi reglum¹⁰ WHO frá 1997 koma fram tilmæli þess efnis að aðildarríki sporni við skráningu INN-heita sem vörumerkja og er sérstaklega tekið fram að forðast beri skráningu vörumerkja sem leiða megi af sameiginlegum stofnum (e. common stem) INN-heita. Þá er sterklega mælt með því að ekki

¹⁰ Guidelines on the Use of INNs for Pharmaceutical Substances (1997), sjá http://whqlibdoc.who.int/hq/1997/WHO_PHARM_S_NOM_1570.pdf

verði skráð vörumerki sem eiga rætur sínar að rekja til INN- heita. Ljóst er að framkvæmd þessara tilmæla er mismunandi frá einu landi til annars. Þannig kemur fram í skýringarriti með dönsku vörumerkjalögnum¹¹ að vörumerki sem byggja á smávægilegri breytingu á viðurkenndum INN-heitum fást ekki skráð í Danmörku. Af þeim dæmum sem þar eru rakin má telja mjög líklegt að FLUAZUR fengist ekki skráð í Danmörku en hins vegar liggur fyrir að það er skráð í Noregi og ýmsum öðrum Evrópulöndum sem líka eru aðildarríki WHO. Af því má sjá að matið er sjálfstætt í hverju ríki fyrir sig. Ekki liggur fyrir að orðið FLUAZUR sé einn þeirra sameiginlegu stofna sem sérstaklega er tekið fyrir að megi skrá sem vörumerki, sbr. lista yfir slíka sameiginlega stofna í viðauka 3 við leiðbeinandi reglur WHO. Ekki liggur heldur fyrir að um heiti á virku efni sé að ræða. Af þeim sökum verður að telja að orðmerkið FLUAZUR hafi nægileg sérkenni til að bera til að öðlast skráningu hér á landi þrátt fyrir töluverð líkindi við INN-heitið FLUAZURON. Því er ákvörðun ELS hrundið.

Áfrýjandi kvartar undan því að í upphaflegu höfnunarbréfi ELS, dags. 12. febrúar 2007, vegna umræddrar alþjóðaskráningar hafi ekki verið nægjanlega gefið til kynna á hverju höfnunin byggði og af þeim sökum hafi áfrýjanda ekki verið unnt að nýta sér andmælarétt sinn að fullu. Í umræddu bréfi ELS vísar stofnunin til þess að ekki væri talið að merkið uppfyllti skilyrði 13. gr. vml. og áfrýjanda jafnframt gefinn kostur á að koma athugasemdum sínum á framfæri. Með þessu verður að telja að ELS hafi uppfyllt lágmarkskröfur sem gerðar verða til stjórnvalds um upplýsingar þar sem ekki var um lokaákvörðun að ræða. Andmælaregla íslenskra stjórnarsýslulaga (ssl.) byggir á því að aðili hafi haft tækifæri á að tjá sig áður en ákvörðun er tekin, sbr. 13. gr. ssl. Meginreglan er að aðili verður sjálfur að hafa frumkvæði að því að kynna sér gögn og tjá sig um málið þegar um er að ræða mál sem hann veit að er til meðferðar.¹² Því verður talið að málsmeðferðarreglna stjórnarsýslulaga hafi verið gætt í þessu máli.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir formaður áfrýjunarnefndar, Margrét Sigurðardóttir lögfræðingur og Sigrún Brynja Einarsdóttir lögfræðingur.

¹¹ Kockvedgaard, Mogens og Wallberg, Knud, *Varemærekret*, Kaupmannahöfn, 2004 (3. útg.), bls. 150-151.

¹² Páll Hreinsson, *Stjórnarsýslulögin*, Reykjavík, 1994, bls. 165-166.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 19. október 2007, um að hafna skráningu vörumerkisins FLUAZUR, sbr. alþjóðleg skráning nr 892094, hér á landi, er hrundið.

Rán Tryggvadóttir

Margrét Sigurðardóttir

Sigrún Brynja Einarsdóttir

Rétt endurrit staðfestir